

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Rec'd PCT/PTO 18 FEB 2005

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

PCT

An:

KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT
Patente - Lizenzen
Friedrich-Koenig-Str. 4
97080 Würzburg
ALLEMAGNE

Gelesen	<input checked="" type="checkbox"/>				
Eingeg.	28. SEP. 2004				
Beantwortet	04. 2534 2				
Abzulegen					

SCHRIFTLICHER BESCHEID
(Regel 66 PCT)

Absenddatum
(Tag/Monat/Jahr)

07.09.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
W1.2160PCT

ANTWORT FÄLLIG

innerhalb von 2 Monat(en)
ab obigem Absenddatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 03/02651

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
07.08.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
21.08.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
B41F27/12

Anmelder
KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT et al.

- Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
- Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - ☒ Grundlage des Bescheids
 - ☐ Priorität
 - ☒ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - ☒ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
- Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
- Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 21.12.2004

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Greiner, E

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)
Wicha, M
Tel. +49 89 2399-7281



I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-20 veröffentlichte Fassung

Ansprüche, Nr.

1-29 veröffentlichte Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/7-7/7 veröffentlichte Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2. und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden und werden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

☐ die gesamte internationale Anmeldung,

☒ Ansprüche Nr. 16 - 19

Begründung:

☒ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. 16 - 19 beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):

siehe Beiblatt

☐ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.

☐ Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

2. Es kann kein schriftliches Gutachten erstellt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht:

☐ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

☐ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

1. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt PCT/PEA/405) hat der Anmelder:

☐ die Ansprüche eingeschränkt.

☒ zusätzliche Gebühren entrichtet.

☐ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.

☐ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.

2. ☐ Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern:

3. Daher wurde zur Erstellung dieses Bescheids eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:

☐ alle Teile.

✓
☒ die Teile, die sich auf die Ansprüche Nr. 1 - 15, 20 - 29 beziehen.

V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
Neuheit (N) Ansprüche
Erfinderische Tätigkeit (IS) Ansprüche 1 - 15, 20 - 29: NEIN ✓
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Die Ansprüche 16 bis 19 gemäß der zweiten Erfindung wurden auf Grund des Antrags vom 11.08.2004 **nicht** geprüft.

Zu Punkt IV

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

siehe PCT Form 405 vom 06.08.2004

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Erfinderische Tätigkeit:

1. Erste Erfindung gemäß den Ansprüchen 1 bis 15:

1.1 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 und der davon abhängigen Ansprüche 2 bis 15 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

1.2 Anspruch 1:

Dokument D1 (= DE-A-101 20 134), das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. Zusammenfassung; Spalte 4, Zeile 4 bis Spalte 6, Zeile 40, vor allem Spalte 5, Zeilen 49 bis 60 und Figuren 1 bis 8) eine Vorrichtung, von der sich der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich durch das Merkmal im kennzeichnenden Teil unterscheidet:

"... die Andrückelemente ... als Wälzelemente ... ausgebildet sind."

Dokument D2 (= DE-C-196 39 800), vgl. Zusammenfassung; Spalte 3, Zeile 20 bis Spalte 4, Zeile 9 und Figuren 1 bis 3, beschreibt hinsichtlich dieses Merkmals dieselben Vorteile wie die vorliegende Anmeldung. Der Fachmann würde daher die Aufnahme dieses Merkmals in die in Dokument D1 beschriebene Vorrichtung als eine übliche konstruktive Maßnahme zur Lösung der gestellten Aufgabe ansehen.

1.3 Abhängige Ansprüche 2 bis 15:

1.3.1 Ansprüche 3, 4, 11 und 14:

Die abhängigen Ansprüche 3, 4, 11 und 14 betreffen eine geringfügige bauliche Änderung der Vorrichtung nach Anspruch 1, die im Rahmen dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt auch dem Gegenstand der Ansprüche 3, 4, 11 und 14 keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

1.3.2 Ansprüche 2, 5 bis 10, 12, 13 und 15:

Das Dokument D2 offenbart bereits alle Merkmale der vorliegenden Ansprüche 2, 5 bis 10, 12, 13 und 15.

2. Zweite Erfindung gemäß den Ansprüchen 20 bis 29:

2.1 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 20 und der davon abhängigen Ansprüche 21 bis 29 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

2.2 Anspruch 20:

Dokument D3 (= US-B-6 199 280)[✓], das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. Zusammenfassung; Spalte 2, Zeile 6 bis Spalte 5, Zeile 54 und Figuren 1 bis 7) ein Verfahren, von dem sich der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 20 lediglich dadurch unterscheidet, daß:

"... wobei auf dem Zylinder ... in dessen axialer Richtung mehrere Aufzüge ... nebeneinander anordenbar sind ...".

Dokument D1 (= DE-A-101 20 134) beschreibt hinsichtlich dieses Merkmals dieselben Vorteile wie die vorliegende Anmeldung. Der Fachmann würde daher die Aufnahme dieses Merkmals in das in Dokument D3 beschriebene Verfahren als eine übliche Maßnahme zur Lösung der gestellten Aufgabe ansehen.

2.3 Abhängige Ansprüche 21 bis 29:

2.3.1 Ansprüche 21 bis 23 und 27:

Das Dokument D3 offenbart bereits alle Merkmale der vorliegenden Ansprüche 21 bis 23 und 27.

2.3.2 Ansprüche 24 bis 26, 28 und 29:

Die abhängigen Ansprüche 24 bis 26, 28 und 29 betreffen eine geringfügige Änderung des Verfahrens nach Anspruch 20, die im Rahmen dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt auch dem Gegenstand der Ansprüche 24 bis 26, 28 und 29 keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

Translation of the pertinent portions of a Written
Notification, mailed 09/07/2004

1. This is the first written notification from the
office charged with the international preliminary
examination.

2. This notification contains information regarding
the following items:

- I Basis of the Report
- III No Preparation of and Expert Opinion Regarding
Novelty, Inventive Activities or Commercial
Applicability
- IV Lack of Unity of the Invention
- V Reasoned Determination under Rule 66.2 a)ii)

Attachment

I Basis of the Report

1. Regarding the contents of the international application:

Specification, pages

1 to 20 published version

Claims, Nos.

1 to 29 published version

Drawings, sheets

1/7 to 7/7 published version

III No Preparation of an Expert Opinion Regarding Novelty, Inventive Activities or Commercial Applicability

1. The following portions of the application are not and will not be examined as to whether the claimed invention is to be considered as novel, based on inventive activities (non-obvious) or commercially applicable:

X Claims 16 to 19

Reasoning:

X The above mentioned claims 16 to 19 relate to the following subject for which no international preliminary examination need to be performed:

see the attached sheet

IV Lack of Unity of the Invention

1. Upon a request for limiting the claims or payment of additional fees, Applicant has:

X paid additional fees.

3. Therefore an international preliminary examination of the parts relating to claims 1 to 15, 20 to 29 has been performed for producing this report.

V Reasoned Determination under Rule 66.2 a)ii)

1. Determination

Novelty	Claims
Inventive Activities	Claims 1 to 15, 20 to 29: NO
Commercial Applicability	Claims

2. Documents and Explanations:

see the attached sheet

SHEET ATTACHED TO THE WRITTEN NOTIFICATION

Re.: Item III

Claims 16 to 19 in accordance with the second invention were **not** examined, based on the request of 08/11/2004.

Re.: Item IV

see PCT Form 405 of 08/06/2004

Re.: Item V

Inventive Activities:

1. First Invention in Accordance with Claims 1 to 15:

1.1 The present invention does not meet the requirements of Article 33(1) PCT, because the subject of independent claim 1 and of claims 2 to 15 depending from it is not based on inventive activities within the meaning of Article 33(3) PCT.

1.2 Claim 1:

Document D1 (= DE-A-101 20 134), which is considered to be the closest prior art, discloses (see the abstract and column 4, line 4, to column 6, line 40, in particular column 5, lines 49 to 60, and Figs. 1 to 8) a device, from which the subject of claim 1 merely differs by the characteristic in the characterizing portion:

"... pressing elements ... are embodied as rolling elements".

Document D2 (= DE-C-196 39 800), see the abstract and column 3, line 20, to column 4, line 9, and Figs. 1 to 3, describes the same advantages in respect to this characteristic as the present application. Therefore one skilled in the art would consider the inclusion of this characteristic in the device described in document D1 to be a customary constructive measure for attaining the stated object.

1.3 Dependent Claims 2 to 15:

1.3.1 Claims 3, 4, 11 and 14:

Dependent claims 3, 4, 11 and 14 relate to a slight structural change of the device in accordance with claim 1, which lies within the scope of what one skilled in the art is accustomed to doing on the basis of considerations with which he is familiar, in particular since the advantages gained can be easily foreseen. Therefore the subjects of claims 3, 4, 11 and 14 are also not based on inventive activities.

1.3.2 Claims 2, 5 to 10, 12, 13 and 15:

Document D2 already discloses all characteristics of present claims 2, 5 to 10, 12, 13 and 15.

2. Second Invention in Accordance with Claims 20 to 29:

2.1 The present invention does not meet the requirements of Article 33(1) PCT, because the subject of independent claim 20 and of claims 21 to 29 depending from it is not based on inventive activities within the meaning of Article 33(3) PCT.

2.2 Claim 20:

Document D3 (=USP 6,199,280), which is considered to be the closest prior art, discloses (see the abstract and column 2, line 2, to column 5, line 54, and Figs. 1 to 7) a method from which the subject of independent claim 20 merely differs in that:

"... wherein on the cylinder ... in its axial direction several dressings ... can be arranged side-by-side..."

Document D1 (= DE-A-101 20 134) describes the same advantages in respect to this characteristic as the present application. Therefore one skilled in the art would consider the inclusion of this characteristic in the method described

in document D3 to be a customary constructive measure for attaining the stated object.

2.3 Dependent Claims 21 to 29:

2.3.1 Claims 21 to 23 and 27:

Document D3 already discloses all characteristics of present claims 21 to 23 and 27.

2.3.2 Claims 24 to 26, 28 and 29:

Dependent claims 24 to 26, 28 and 29 relate to a slight change in the method in accordance with claim 20, which lies within the scope of what one skilled in the art is accustomed to doing on the basis of considerations with which he is familiar, in particular since the advantages gained can be easily foreseen. Therefore the subjects of claims 24 to 26, 28 and 29 are also not based on inventive activities.